



Bundesgerichtshof
KZR 36/17
Urteil vom 5. Mai 2020

Tenor

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 15. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 30. März 2017 unter Zurückweisung der Anschlussrevision der Beklagten im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht zum Nachteil der Klägerin erkannt hat und das Urteil der 4a-Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 3. November 2015 nicht aufgrund der übereinstimmenden Erledigungserklärungen der Parteien (Unterlassungsausspruch) wirkungslos ist.

[...]

Entscheidungsgründe

II

47 Die Annahme des Berufungsgerichts, das auf eine Verurteilung der Beklagten zur Vernichtung sowie zum Rückruf patentverletzender Produkte gerichtete Klagebegehren habe gleichwohl keinen Erfolg, weil insoweit derzeit der kartellrechtliche Zwangslizenzseinwand der Beklagten durchgreife, und auch das Schadensersatz- und Auskunftsbegehren sei deshalb nur in eingeschränktem Umfang begründet, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1.

48 Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung insoweit im Wesentlichen ausgeführt: Die Klägerin verfüge über eine marktbeherrschende Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV. Ein Mobilfunkgerät ohne GPRS- Zugang sei nicht wettbewerbsfähig. Die gerichtliche Geltendmachung der vorgenannten Ansprüche sei nach den Grundsätzen, die der Gerichtshof der Europäischen Union in der Rechtssache



Huawei/ZTE aufgestellt habe, eine missbräuchliche Ausnutzung dieser marktbeherrschenden Stellung. Zwar habe die Klägerin ihre sich daraus ergebende Hinweispflicht bereits vorprozessual erfüllt, sie habe Jedoch trotz ihrer vorprozessual erklärten und fortbestehenden Lizenzbereitschaft den Beklagten kein FRAND-Angebot unterbreitet.

- 49 Zwar sei die Erklärung der Lizenzwilligkeit erst etwa ein Jahr nach der erstmaligen Verletzungsanzeige der Klägerin erfolgt. Dies sei jedoch unschädlich. Der nicht fristgerechte Vollzug eines notwendigen Schrittes einer Partei ziehe keine materielle Präklusion nach sich, der betreffende Schritt könne Jeden- falls noch vor Klageerhebung nachgeholt werden Es seien in der Folgezeit auch keine Umstände zutage getreten, die Anlass zur Annahme gäben, die Lizenzwilligkeit der Beklagten oder ihrer Konzernmutter sei zwischenzeitlich wieder weggefallen.
- 50 Die von der Klägerin gemachten Angebote stellten eine evidente Diskriminierung der Beklagten dar. Die Klägerin behandle die Beklagten mit ihren Lizenzangeboten gegenüber einem ihrer Lizenznehmer, einem staatlichen chinesischen Unternehmen, im Hinblick auf die Höhe der Lizenzgebühren ohne triftigen sachlichen Grund ungleich Im Verhältnis zu dem Standardlizenzvertrag, den die Klägerin auf ihrer Internetseite veröffentliche, sahen die Lizenzangebote für die Beklagten weder für die Vergangenheit noch für die Zukunft einen Rabatt vor. Dagegen sehe der Drittlizenzvertrag einen Rabatt im Vergleich zum Standardlizenzvertrag vor, der dazu führe, dass die Beklagten um ein Vielfaches höhere Lizenzgebühren für die Vergangenheit und für die Zukunft entrichteten. Die immens hohen Unterschiede seien weder als branchenübliche Mengenrabatte noch wegen des Einflusses der chinesischen Behörden auf das Zustande- kommen des Drittlizenzvertrags sachlich gerechtfertigt. Weitere Besonderheiten wie die Eigenschaft des Drittlizenznehmers als Referenzkunde, die besondere Risikoverteilung im Pauschallizenzvertrag sowie die abweichende prozessuale Situation im Hinblick auf die Erfolgsaussichten bei der Durchsetzung des Klagepatents könnten weder für sich betrachtet noch bei der gebotenen Gesamtbetrachtung jedenfalls die Hohe des eingeräumten Rabattes rechtfertigen. Die Klägerin könne sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass die Beklagten kein Interesse an der Vereinbarung eines Lizenzvertrages auf der Basis von Pauschalzahlungen gezeigt hätten. Hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagten Pauschalzahlungen generell ablehnten, gebe es nicht Auf die Frage, ob die Gegenangebote der Beklagten FRAND-Bedingungen entsprächen, komme es mangels eines FRAND-Angebots der Klägerin nicht an.



51 Demgegenüber bleibe die Durchsetzbarkeit der Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung sowie Schadensersatz dem Grunde nach unberührt. Der zu leistende Schadensersatz sei der Höhe nach allerdings auf das beschränkt, was sich in Anwendung der Lizenzanalogie ergebe. Solange der Lizenzsucher seinerseits seinen Obliegenheiten nachkomme, schulde er der Höhe nach nur Schadensersatz auf der Basis einer FRAND-Lizenzgebühr. Daher müsse auch die Rechnungslegung bloß solche Daten umfassen, die für die Schadensermittlung gemäß dieser Methodik notwendig seien. Angaben zu Kosten und Gewinn seien hierfür nicht erforderlich; auch insoweit sei die Klage derzeit unbegründet.

2.

52 Zu Recht wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin falle der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung gemäß Art. 102 AEUV zur Last.

a)

53 Ohne Erfolg greift die Revision allerdings die Bejahung der Normadressateneigenschaft der Klägerin nach Art. 102 AEUV durch das Berufungsgericht an.

aa)

54 Während der Schutzdauer des Klagepatents verfügte die Klägerin über eine aus diesem abgeleitete marktbeherrschende Stellung.

(1)

55 Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass mit der beherrschenden Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV die wirtschaftliche Machtstellung eines Unternehmens gemeint ist, die dieses in die Lage versetzt, die Aufrechterhaltung eines wirksamen Wettbewerbs auf dem relevanten Markt zu verhindern, indem sie ihm die Möglichkeit verschafft, sich seinen Wettbewerbern und Kunden gegenüber in einem nennenswerten Umfang unabhängig zu verhalten (EuGH, Urteil vom 14. Februar 1978, Rs. 27/76, Slg. 1978, 207 Rn. 63/66 = NJW 1978, 2439, 2440 - United Brands/Kommission; Urteil vom 19. April 2012 - C-549/10 P, WRP 2012, 680 Rn. 38 - Tomra; BGH, Beschluss vom 16 Januar 2007 - KVR 12/06, BGHZ 170, 299 Rn. 19 - National Geographic II; Urteil vom 24. Januar 2017 - KZR 47/14, WRP 2017, 563 Rn. 25 - VBL- Gegenwert II).

(2)



56 Wie das Berufungsgericht nicht verkannt hat, folgt die marktbeherrschende Stellung der Klägerin nicht bereits aus dem Umstand, dass sie kraft des ihr verliehenen Ausschließlichkeitsrechts jeden Dritten von der Benutzung der technischen Lehre des Klagepatents ausschließen konnte. Die dem Inhaber eines Immaterialgüterrechts zustehenden Ausschließkeltsrechte können alleine die marktbeherrschende Stellung nicht begründen (EuGH, Urteil vom 6. April 1995 - C-241/91, Slg. 1995, I-743 = EuZW 1995, 339 Rn. 46 - Magill TV Guide; BGH, Urteil vom 13. Juli 2004 - KZR 40/02, BGHZ 160, 67, 74- Standard-Spundfass).

(3)

57 Eine beherrschende Stellung ergibt sich im allgemeinen aus dem Zusammentreffen mehrerer Faktoren, die jeweils für sich genommen nicht ausschlaggebend sein müssen (EuGH, NJW 1978, 2439, 2440 - United Brands/Kommission) Dabei kommt der Bestimmung des betroffenen Marktes wesentliche Bedeutung zu (EuGH, Urteil vom 26. November 1998 - C-7/97, Slg. 1998, I-7791 = WRP 1999, 167 Rn. 32 - Oscar Bronner/Mediaprint; BGHZ 160, 67, 73- Standard-Spundfass). Die Bestimmung eines relevanten Angebotsmarkts folgt grundsätzlich dem Bedarfsmarktkonzept. Danach umfasst der relevante Erzeugnis- oder Dienstleistungsmarkt alle Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die sich aufgrund ihrer Merkmale zur Befriedigung eines gleichbleibenden Bedarfs besonders eignen und mit anderen Erzeugnissen oder Dienstleistungen nur in geringem Maße austauschbar sind (vgl. EuGH, Slg. 1998, I-7791 Rn. 33 - Oscar Bronner/Mediaprint; BGHZ 160, 67, 73 f. - Standard-Spundfass). Ist durch eine Industrienorm (wie hier) oder durch ein anderes, von den Nachfragern wie eine Norm beachtetes Regelwerk (De-facto-Standard) eine standardisierte, durch Schutzrechte geschützte Gestaltung eines - aus der Sicht der Marktgegenseite nicht durch ein anderes Produkt substituierbaren - Produkts vorgegeben, bildet die Vergabe von Rechten, die potenzielle Anbieter dieses Produkts erst in die Lage versetzen, es auf den Markt zu bringen, regelmäßig einen eigenen, dem Produktmarkt vorgelagerten Markt (BGHZ 160, 67, 74 - Standard-Spundfass; vgl. EuGH, Urteil vom 29. April 2004 - C-418/01, Slg. 2004, I-5039 = WRP 2004, 717 Rn. 44 - IMS Health).

(4)

58 Die Annahme eines solchen eigenständigen Lizenzmarkts bedarf damit zunächst der Feststellung, dass es sich um ein standardessentielles Patent handelt, also die Benutzung der patentgeschützten Lehre für die Umsetzung eines (von einer Standardisierungsorganisation normierten oder auf dem Markt durchgesetzten) Standards unerlässlich ist (BGHZ 160, 67, 74 - Standard-Spundfass), so dass es in der



Regel technisch nicht möglich ist, diese zu umgehen, ohne für den Produktmarkt wichtige Funktionen einzubüßen (vgl. EuGH, WRP 2015, 2783 Rn. 49 - Huawei/ZTE; Europäische Kommission, Beschluss vom 29. April 2014 - C (2014) 2892 Rn. 52 - Motorola). Darüber hinaus ist Voraussetzung für einen eigenständigen Lizenzmarkt, dass die dem Patent und dem Standard entsprechende technische Lehre nicht durch eine andere technische Gestaltung des Produkts substituierbar ist (vgl. EuGH, Slg 2004, I-5039 Rn. 28 - IMS Health; BGHZ 160, 67, 74 - Standard-Spundfass).

(5)

59 Bei dem Klagepatent handelt es sich um ein standardessentielles Patent. Wie ausgeführt (Rn 36 ff.), macht eine Mobilstation, die den Vorgaben des GPRS-Standards entspricht, notwendig von den Merkmalen des Anspruchs 12 des Klagepatents Gebrauch. Die Vorgaben sind, wie das Berufungsgericht von den Parteien unbeanstandet festgestellt hat, zwingend. Maßgeblich ist damit, dass die Benutzung der patentgemäßen technischen Lehre nicht durch eine andere technische Gestaltung der Mobilstationen substituierbar ist (vgl. BGHZ 160, 67, 74 - Standard-Spundfass). Nach den nicht beanstandeten Feststellungen des Berufungsgerichts ist ferner die Einhaltung des GPRS-Standards für jedes Mobilfunkgerät zwingend. Ein Ausweichen auf eine andere Technologie, insbesondere auf die Vorgängerversion von GPRS (GSM) oder auf die Nachfolgestandards (UMTS oder LTE), ist nicht möglich, da die Vorgängerversion keine schnelle, konkurrenzfähige Datenübertragung zur Verfügung stellt und eine ausreichende Netzabdeckung für die Nachfolgestandards nicht immer gewährleistet ist. Ein Mobilfunkgerät ohne GPRS ist nach alledem nicht wettbewerbsfähig, und ein dem Standard entsprechendes Gerät ist mithin aus der Sicht der Marktgegenseite nicht durch ein nicht dem Standard entsprechendes Mobiltelefon substituierbar.

60 Dies gilt nach den unbeanstandet gebliebenen Feststellungen des Berufungsgerichts insbesondere auch für die hier in Rede stehende Technologie. Mobilgeräte, die eine Verhandlung über die Datenrate im Sinne des Klagepatents nicht ermöglichen, benötigen danach eine Vielzahl von Trägerdiensten. Die zur Verfügung stehenden höheren Übertragungsgeschwindigkeiten können auf diese Weise nicht genutzt werden, so dass Mobilgeräte ohne die standardessentielle und patentgemäße Technologie im Vergleich mit Mobilgeräten mit dieser Technologie zu langsam sind.

bb)

61 Das Berufungsgericht hat nicht verkannt, dass trotz der durch den Standard vermittelten Zugangssperre - und der sich daraus ergebenden Monopolstellung auf dem hier



relevanten Lizenzvergabemarkt - außergewöhnliche Gründe vorliegen können, die die Marktbeherrschung des Inhabers eines standardessentiellen Patents ausschließen können (vgl. England and Wales Court of Appeal, Urteil vom 23. Oktober 2018, [2018] EWCA Civ 2344 Rn. 225 f - Unwired Planet v Huawei; Meyer in: 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, S. 377, 389). Es hat jedoch weder dem Vorbringen der Parteien noch den Umständen des Falles Anhaltspunkte dafür entnehmen können. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Rüge, das Berufungsgericht habe verkannt, dass eine erhebliche Gegenmacht der Patentbenutzer die Marktmacht beschränke.

(1)

- 62 Maßgeblich für die Frage, ob eine marktbeherrschende Stellung der Klägerin bejaht werden kann, ist nicht ihre Verhandlungsmacht gegenüber einer bestimmten Partei, sondern die wirtschaftliche Macht, die das Klagepatent der Klägerin gegenüber dem gesamten Markt verleiht. Entgegen der Auffassung der Revision ist die Marktmacht bei der Vergabe von Patentlizenzen damit nicht relativ, nämlich im Hinblick auf die Stärkeverhältnisse zwischen einem konkreten Nachfrager der Lizenz und dem Patentinhaber, zu bestimmen.

(a)

- 63 Es trifft zwar zu, dass sich die Struktur des Nachfragemarktes nach Patentlizenzen von solchen für Güter und Dienstleistungen unterscheidet. Denn während bei letzterem der Nachfrager auf einen Vertragsschluss mit dem marktmächtigen Anbieter angewiesen ist, um Zugang zu den Gütern und Dienstleistungen zu haben, ist es dem Patentnutzer auch ohne eine Einigung mit dem Patentinhaber möglich, die im Patent und im Standard offengelegte patentgemäße Lehre zu benutzen. Daraus folgt jedoch entgegen der Auffassung der Klägerin nicht, dass Marktmacht des Inhabers eines standardessentiellen Patents nur dann vorliegen kann, wenn das Risiko einer gerichtlichen Inanspruchnahme eines Verletzers so hoch ist, dass dieser typischerweise zum Abschluss eines Lizenzvertrages zu Bedingungen bereit ist, die wesentlich ungünstiger sind, als dies unter Marktbedingungen der Fall wäre. Denn die strukturell überlegene Machtposition des Patentinhabers ergibt sich nicht aus seiner Verhandlungsmacht bei dem Aushandeln von Lizenzkonditionen, sondern aus der rechtlichen Möglichkeit, von Dritten zu verlangen, dass keine erfindungsgemäßen Produkte auf den Markt gebracht werden oder auf dem Markt bleiben, dies notfalls durch eine Klage auf Unterlassung, Rückruf der Produkte und Vernichtung zu verhindern und so sich (oder einem Lizenznehmer) die Herstellung dieser Produkte vorzubehalten (vgl. EuGH, WRP 2015, 1080 Rn. 52 - Huawei/ZTE). Eine Marktzugangsschranke ergibt sich



bereits daraus, dass es jedem Unternehmen wegen dieser rechtlichen Hindernisse unzumutbar ist, ohne eine vorherige Lizenzierung auf dem Markt tätig zu sein (vgl. EuGH, Urteil vom 29. April 2004 - C-418/01, Slg. 2004, I-5039 = WRP 2004, 717 Rn. 28 - IMS Health).

(b)

- 64 Es liegt zwar auf der Hand, dass die Beschränkung der sich aus der Patentverletzung ergebenden Ansprüche des Inhabers eines standardessentiellen Patents dessen Verhandlungsposition erheblich schwächt, da ihm das für gleichberechtigte Lizenzverhandlungen notwendige Druckmittel nur eingeschränkt zur Verfügung steht. Dies kann sich insbesondere in Fällen auswirken, in denen der Verletzer versucht, den Abschluss von Verhandlungen so lange hinauszuzögern, bis das Patent abgelaufen ist ("patent hold-out" oder "reverse patent hold-up", vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Wathelet vom 20. November 2014 - C-170/13, juris Rn. 42). Dies vermag die marktbeherrschende Stellung des Patentinhabers jedoch nicht grundsätzlich in Frage zu stellen, sondern ist (erst) bei der Beurteilung der Missbräuchlichkeit der gerichtlichen Geltendmachung des Patents bei der - stets notwendigen - Abwägung der beiderseitigen Interessen zu berücksichtigen. Denn erst die Beurteilung des Verhaltens eines Patentinhabers als Missbrauch legitimiert die Einschränkung seiner Rechte und führt zur Beschränkung der Durchsetzbarkeit eines Patents.

(2)

- 65 Die marktbeherrschende Stellung des Inhabers eines standardessentiellen Patents besteht allerdings lediglich, soweit und solange dieser aufgrund seiner Rechtsposition verhindern kann, dass patentgemäße Produkte auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben (EuGH, WRP 2015, 1080 Rn. 52 - Huawei/ZTE). Diese Rechtsposition entfällt regelmäßig nach Ablauf der Schutzdauer des jeweiligen Patents, da in die Zukunft gerichtete Ansprüche gegen Patentverletzer ausscheiden. Zwar führt der Ablauf der Schutzdauer nur im Falle der Unverhältnismäßigkeit im Sinne des § 140a Abs 4 PatG zum vollständigen Wegfall der Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf gemäß § 140a Abs. 1, 3 PatG. Andernfalls sind die Ansprüche auf solche Erzeugnisse beschränkt, die der Verletzer bis dahin in Besitz oder Eigentum hatte bzw. die bis dahin hergestellt und geliefert wurden (Grabinski/Zülch, in: Benkard, Patentgesetz, 11. Aufl., § 140a PatG Rn. 9, 16; Kühnen, GRUR 2009, 288, 291). Dies folgt daraus, dass der Zweck der genannten Ansprüche sich nicht auf die Beseitigung der Folgen einer (fortdauernden) Patentverletzung beschränkt, sondern § 140a PatG Selbständige Ansprüche begründet, die auch eine general- und spezialpräventive Abschreckungswirkung entfalten sowie Sanktionscharakter haben sollen (Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der



Produktpiraterie, BT-Drucks. 11/4792, 27 f.; Kühnen, GRUR 2009, 288, 292). Jedoch kann der Patentinhaber nach Fortfall des Schutzrechts nicht mehr generell verhindern, dass erfindungsgemäße Produkte auf den Markt gebracht werden. Damit entfällt die strukturell überlegene Machtposition des Patentinhabers

cc)

- 66 Die marktbeherrschende Stellung muss - wie auch das Berufungsgericht nicht verkannt hat - gemäß Art. 102 AEUV auf dem Binnenmarkt insgesamt oder zumindest auf einem wesentlichen Teil desselben bestehen. Hierfür genügt die vom Berufungsgericht zutreffend festgestellte Marktbeherrschung auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland als einem wesentlichen Teil des Binnenmarkts (vgl. EuGH, Urteil vom 9. November 1983 - Rs 322/81, Slg. 1984, 3461 Rn. 103 - Michelin/Niederlande; Urteil vom 26. November 1998 - C-7/97, WRP 1999, 167 Rn. 36 - Oscar Bronner/Mediaprint).

b)

- 67 Die vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen rechtfertigen indes nicht die Annahme, die Klägerin habe diese marktbeherrschende Stellung missbraucht.

aa)

- 68 Die Klage eines marktbeherrschenden Patentinhabers, welcher sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, kann einen Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung darstellen, wenn und soweit sie geeignet ist zu verhindern, dass dem Standard entsprechende Produkte auf den Markt gelangen oder auf dem Markt erhältlich bleiben (EuGH, WRP 2015, 1080 Rn. 54 ff. - Huawei/ZTE; BGHZ 180,312 Rn. 22 ff. - Orange-Book-Standard). Missbräuchlich können da- nach Klageanträge sein, die auf Unterlassung (BGHZ 180, 312 Rn. 22 - Orange-Book-Standard), Rückruf und Entfernung von Produkten aus den Vertriebswegen (EuGH, WRP 2015, 1080 Rn. 73 - Huawei/ZTE) oder auf Vernichtung (OLG Düsseldorf, GRUR 2017, 1219 Rn. 220; OLG Karlsruhe, GRUR 2020, 166 Rn. 87) gerichtet sind.

(1)

- 69 Auch dem Inhaber eines standardessentiellen Patents ist es jedoch nicht schlechthin untersagt, sein Patent durch die Geltendmachung von Unterlassungs- und anderen Ansprüchen auf dem Produktmarkt durchzusetzen (EuGH, WRP 2015, 1080 Rn. 46 - Huawei/ZTE). Denn die Standardessentialität ändert nichts daran, dass der Patentinhaber die Benutzung seines Patents nur dann dulden muss, wenn er



demjenigen, der von dessen technischer Lehre Gebrauch macht, dies entweder gestattet hat oder aber bei Beachtung seiner Verpflichtung, seine Marktmacht nicht zu missbrauchen, jedenfalls gestatten muss (vgl. EuGH, WRP 2015, 1080 Rn. 53, 58 - Huawei/ZTE)

(2)

- 70 Die Verpflichtung zur Lizenzierung setzt wiederum voraus, dass auch derjenige, der das Patent benutzen will oder bereits benutzt und patentgemäße Produkte bereits auf den Markt gebracht hat, obwohl er über keine Lizenz verfügt, bereit ist, eine Lizenz an diesem Patent zu angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen zu nehmen (EuGH, WRP 2015, 1080 Rn. 54 - Huawei/ZTE; BGHZ 180,312 Rn. 27 - Orange-Book-Standard). Denn auch der marktmächtige Patentinhaber muss die Lizenznahme niemandem aufdrängen und hat hierfür auch keine rechtliche Handhabe, da zwar der potentielle Lizenznehmer von ihm den Abschluss eines Lizenzvertrages verlangen kann, dem Patentinhaber umgekehrt aber ein solcher Anspruch nicht zusteht, er vielmehr darauf verwiesen ist, Ansprüche wegen einer Patentverletzung gegen denjenigen durchzusetzen, der zwar die erfindungsgemäße Lehre benutzen, einen Lizenzvertrag hierüber aber nicht abschließen will.

(3)

- 71 Einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung stellt es deshalb dar, wenn der Patentinhaber Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf von Produkten geltend macht, obwohl der Verletzer ihm ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags zu Bedingungen gemacht hat, die der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne gegen das Missbrauchs- oder das Diskriminierungsverbot zu verstoßen (BGHZ 180, 312 Rn. 27, 29 - Orange-Book-Standard).

(4)

- 72 Darüber hinaus kann sich die klageweise Geltendmachung derartiger Ansprüche aber auch dann als missbräuchlich darstellen, wenn der Verletzer sich zwar (noch) nicht zum Abschluss eines Lizenzvertrages zu bestimmten angemessenen Bedingungen bereitgefunden hat, dem Patentinhaber aber anzulasten ist, dass er sich selbsterseits nicht hinreichend bemüht hat, der mit der marktbeherrschenden Stellung verbundenen besonderen Verantwortung gerecht zu werden und einem grundsätzlich lizenzwilligen Verletzer den Abschluss eines Lizenzvertrages zu angemessenen Bedingungen möglich zu machen (vgl. EuGH, WRP 2015, 1080 Rn. 54 ff. - Huawei/ZTE).



(a)

- 73 Daraus folgt, dass der Patentinhaber den Verletzer zunächst auf die Verletzung des Klagepatents hinzuweisen hat, wenn dieser sich nicht bewusst ist, mit der Implementierung einer vom Standard geforderten technischen Lösung rechtswidrig von der Lehre des Klagepatents Gebrauch zu machen (EuGH, WRP 2015, 1080 Rn. 60-62 - Huawei/ZTE).
- 74 Zwar ist es grundsätzlich Sache des Verletzers, sich vor Aufnahme der Herstellung oder des Vertriebs eines technischen Erzeugnisses zu vergewissern, dass hiermit keine technischen Schutzrechte Dritter verletzt werden (BGH, Urteil vom 19. Dezember 2000 - X ZR 150/98, GRUR 2001, 323, 327 - Temperaturwächter). Angesichts der Vielzahl von Patenten, von denen insbesondere im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnik ein Produkt betroffen sein kann, ist es aber regelmäßig mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, sich einen vollständigen und zuverlässigen Überblick über sämtliche relevanten Schutzrechte zu verschaffen, zumal dies im Einzelfall eine genauere Befassung mit Gegenstand und Schutzbereich einer Vielzahl von Patenten erfordern kann (vgl. EuGH, WRP 2015, 1080 Rn. 62 - Huawei/ZTE). Der Patentinhaber, der den (vermeintlichen) Verletzer wegen einer Patentverletzung in Anspruch nehmen will, hat demgegenüber den Verletzungsvorwurf bereits geprüft. Zudem darf der Hersteller eines standardkompatiblen Produkts erwarten, dass er - wenn auch nur auf der Grundlage eines Lizenzvertrages zu angemessenen Bedingungen - die Lehre eines standardessentiellen Patents ohnehin benutzen darf (EuGH, WRP 2015, 1080 Rn. 53, 64 - Huawei/ZTE). Der marktbeherrschende Patentinhaber darf daher den Verletzer, der sich der Verletzung nicht bewusst ist, nicht auf Unterlassung in Anspruch nehmen, ohne ihn auf die Verletzung des Klagepatents hinzuweisen und ihm damit Gelegenheit zu geben, seinen Anspruch auf Abschluss eines Lizenzvertrages zu angemessenen Bedingungen geltend zu machen und damit die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers abzuwenden (vgl. EuGH, WRP 2015, 1080 Rn. 71 - Huawei/ZTE).

(b)

- 75 Ferner kann es dem marktbeherrschenden Patentinhaber untersagt sein, den über die Verletzung des Klagepatents unterrichteten Verletzer aus diesem Patent auf Unterlassung in Anspruch zu nehmen, wenn dieser zwar erklärt hat, eine Lizenz am Klagepatent nehmen zu wollen, aber nicht oder jedenfalls nicht ohne weiteres in der Lage ist, von sich aus die Bedingungen zu formulieren, die ihm der Patentinhaber unter



Beachtung des ihn treffenden Diskriminierungs- und Behinderungsverbots einräumen muss (vgl. EuGH, WRP 2015, 1080 Rn. 63 f. - Huawei/ZTE).

- 76 Zwar ist es grundsätzlich Sache des lizenzwilligen Unternehmens, gegen eine Lizenzforderung des Patentinhabers einzuwenden, diese verletze das Diskriminierungs- oder das Behinderungsverbot. Es gelten insoweit die Grundsätze zur Darlegungs- und Beweislast im Prozess auch für die außergerichtlichen Verhaltenspflichten der Parteien. Die Darlegungs- und Beweislast für eine Ungleichbehandlung und eine Behinderung trägt auch im Prozess der Lizenzsucher, während den Patentinhaber eine primäre Darlegungs- und Beweislast für einen sachlichen Grund einer Ungleichbehandlung trifft (Art. 2 VO 1/2003). Wie bei einer prozessualen sekundären Darlegungslast kann aber den Patentinhaber die Verpflichtung treffen, seine Lizenzforderung im Einzelnen zu begründen, um dem Lizenzwilligen eine Überprüfung zu ermöglichen, ob die Lizenzforderung wegen der Höhe des Lizenzsatzes oder anderer Bedingungen der angebotenen Benutzungsgestattung einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung darstellt. Denn andernfalls wäre das lizenzwillige Unternehmen gezwungen, entweder das Risiko einzugehen, auf die Patentverletzungsklage des Patentinhabers zur Unterlassung verurteilt zu werden, oder aber eine jedenfalls potentiell missbräuchlich überhöhte Lizenzgebührenforderung oder sonst potentiell missbräuchliche Vertragsbedingungen akzeptieren zu müssen, um das Risiko einer Verurteilung zur Unterlassung sicher auszuschließen.
- 77 Die Verpflichtung des marktbeherrschenden Patentinhabers zur Erläuterung und Begründung der von ihm als fair, angemessen und nicht-diskriminierend (FRAND) angesehenen Lizenzbedingungen ist nicht nur, aber insbesondere dann von Bedeutung, wenn der Patentinhaber nicht bereit ist, eine Lizenz nur an demjenigen Patent einzuräumen, das er notfalls klageweise geltend machen will, sondern die Benutzung dieses Patents nur im Rahmen einer Portfoliolizenz oder eines sonstigen, weitere Schutzrechte umfassenden Lizenzvertrages gestatten will.
- 78 Eine solche Verknüpfung mit weiteren Schutzrechten ist jedenfalls insoweit grundsätzlich kartellrechtlich unbedenklich, als sie nicht mit Forderungen verbunden ist, die den Lizenznehmer zu Zahlungen für die Benutzung nicht-standardessentieller Patente verpflichtet, und die Vergütung so berechnet wird, dass Anwender, die ein Produkt für ein spezifisches, geografisch begrenztes Gebiet entwickeln mochten, nicht benachteiligt werden (vgl. Mitteilung der Europäischen Kommission über den Umgang der EU mit standardessentiellen Patenten vom 29. November 2017, COM[2017] 712 final S. 9). Denn auch der marktbeherrschende Patentinhaber muss sich nicht darauf einlassen,



dass der Verletzer zur Abwehr einer Unterlassungsklage eine Lizenz nur an dem Klagepatent, nicht aber an den weiteren Patenten nehmen will, die er zur rechtmäßigen Herstellung oder zum rechtmäßigen Vertrieb eines dem Standard entsprechenden Produktes ebenso benötigt. Verhandlungen über weltweite Portfoliolizenzen sind deshalb üblich und kommen unter Effizienzgesichtspunkten auch dem Nutzer der lizenzierten Schutzrechte zugute (Mitteilung der Europäischen Kommission vom 29. November 2017, COM[2017] 712 final S. 9). Gleichzeitig erhöht jedoch die Einbeziehung einer gegebenenfalls großen Zahl weiterer Patente die Komplexität des Sachverhalts, der für die Prüfung von Bedeutung ist, ob die vom Patentinhaber verlangten Vertragsbedingungen in Einklang mit den Verpflichtungen stehen, die sich aus seiner marktbeherrschenden Stellung ergeben. Der Patentinhaber muss daher auch insoweit dem lizenzwilligen Verletzer hinreichende Informationen zur Verfügung stellen.

(c)

- 79 In welchem Umfang, in welchem Detaillierungsgrad und zu welchem Zeitpunkt die von dem Patentinhaber zu fordernden Informationen geboten sind, ist eine Frage des Einzelfalls und hängt insbesondere auch von der jeweiligen Reaktion des Verletzers ab (vgl. EuGH, WRP 2015, 1080 Rn. 65 ff. - Huawei/ZTE).
- 80 Da die dem marktbeherrschenden Patentinhaber auferlegten besonderen Verhaltenspflichten es dem Verletzer ermöglichen sollen, durch den Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen das Patent rechtmäßig benutzen und damit die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs abwenden zu können, unterscheiden sich die Verpflichtungen des Patentinhabers jedenfalls nicht zugunsten des Verletzers von denjenigen, die den Patentinhaber auch sonst kraft seiner marktbeherrschenden Stellung gegenüber einem lizenzwilligen Unternehmen treffen. Andernfalls könnte sich der Verletzer dadurch, dass er das Patent in Benutzung nimmt, ohne einen Lizenzvertrag abzuschließen, einen Vorteil im Wettbewerb gegenüber denjenigen Unternehmen verschaffen, die das Patent auf der Grundlage eines Lizenzvertrages zu angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen benutzen oder benutzen wollen.
- 81 Was im Einzelfall angemessene und nicht-diskriminierende Bedingungen eines Lizenzvertrages sind, hängt regelmäßig von einer Vielzahl von Umständen ab. Wie auch in anderen Fällen eines (möglichen) Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung ist der marktbeherrschende Patentinhaber nicht grundsätzlich verpflichtet, Lizenzen nach Art eines "Einheitstarifs" zu vergeben, der allen Nutzern gleiche Bedingungen einräumt (BGHZ 160, 67, 78 - Standardspundfass). Eine solche Verpflichtung ergibt sich auch nicht aus der FRAND-Selbstverpflichtungserklärung. Diese dient der



Gewährleistung eines tatsächlichen Zugangs zur Standardisierungsnorm (vgl. Europäische Kommission, Horizontalleitlinie, ABl. EU C 11, 1 Rn. 285, 287). Diesem Zweck ist im Hinblick auf das Diskriminierungsverbot Genüge getan, wenn die in Art. 102 Abs. 2 Buchst. c AEUV bzw. § 19 Abs. 2 Nr. 3 GWB normierten besonderen Diskriminierungsverbote beachtet werden. Das Verbot der Diskriminierung zweiten Grades, also der Diskriminierung der Handelspartner eines marktbeherrschenden Unternehmens auf dem vor- bzw. (hier) nachgelagerten Markt (Schlussanträge des Generalanwalts Wahl vom 20. Dezember 2017- C-525/16, juris Rn. 74), schützt davor, dass durch diskriminierende Bedingungen der Wettbewerb zwischen den Handelspartnern verfälscht wird (EuGH, Urteil vom 19. April 2018 - C-525/16, WuW 2018, 321 Rn. 24- MEO; BGHZ 160, 67, 79- Standard-Spundfass; BGH, Urteil vom 12 April 2016- KZR 30/14, NZKart 2016, 374 Rn. 48- Net-Cologne). Die kartellrechtliche Bindung und Eingrenzung des Verhaltensspielraums des Marktbeherrschers im Vertikalverhältnis zielt darüber hinaus auf die Ermöglichung von Verhandlungsergebnissen, die durch die Marktbeherrschung nicht beeinflusst sind und den Interessen beider Vertragsparteien in ausgewogenem Ausmaß Rechnung tragen. Da angemessene Bedingungen für ein Vertragsverhältnis, insbesondere ein angemessener Preis, regelmäßig nicht objektiv fest- stehen, sondern nur als Ergebnis (gegebenenfalls ähnlicher) ausgehandelter Marktprozesse erfassbar sind, kommt der ernsthaften und zielgerichteten Mitwirkung des lizenzwilligen Unternehmens an der Aushandlung angemessener Vertragsbedingungen entscheidende Bedeutung zu (vgl. EuGH, WRP 2015, 1080 Rn. 65-68 - Huawei/ZTE).

- 82 Dies ist insbesondere bei der Prüfung der Frage zu beachten, ob der aus einem Patent klageweise In Anspruch genommene Verletzer sich darauf berufen kann, der Patentinhaber habe ihm keine Lizenznahme zu FRAND-Bedingungen ermöglicht. Denn anders als bei Vertragsverhandlungen, die ein lizenzwilliges Unternehmen vor Benutzungsaufnahme anstrebt, kann das Interesse des Verletzers auch - allein oder jedenfalls in erster Linie - darauf gerichtet sein, den Patentinhaber möglichst bis zum Ablauf der Schutzdauer des Klagepatents hin- zuhalten, weil ihm dann keine Verurteilung zur Unterlassung mehr droht (vgl. EuGH, WRP 2015, 1080 Rn. 65 - Huawei/ZTE). Ein solches Verhalten ist wirtschaftlich noch attraktiver, wenn die Lizenzierung einer Mehrzahl von Patenten oder eines Patentportfolios In Rede steht, der Patentinhaber indessen nach Ablauf des Klagepatents nur Schadensersatz für die Benutzung eben dieses Patents erhält.
- 83 Die Verpflichtung des marktbeherrschenden Patentinhabers, den Verletzer auf den Verletzungstatbestand und die Möglichkeit einer Lizenznahme hin- zuweisen und dem lizenzwilligen Verletzer ein Lizenzangebot zu machen, ist kein Selbstzweck, sondern



soll es diesem erleichtern, für seine Benutzungshandlungen angemessene Bedingungen mit dem Patentinhaber auszuhandeln. Daher genügt es nach dem ersten Hinweis zur Begründung weiterer Verpflichtungen des marktbeherrschenden Patentinhabers nicht, wenn der Verletzer sich darauf- hin lediglich bereit zeigt, den Abschluss eines Lizenzvertrages zu erwägen oder in Verhandlungen darüber einzutreten, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Vertragsschluss für ihn in Betracht komme (vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Wathelet vom 20. November 2014 - C-170/13 Rn 50). Vielmehr muss der Verletzer sich seinerseits klar und eindeutig bereit erklären, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag zu angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen abzuschließen, und muss auch in der Folge zielgerichtet an den Lizenzvertragsverhandlungen mitwirken. Der High Court von England und Wales (J. Birss) hat dies treffend dahin ausgedrückt, dass "a willing licensee must be one willing to take a FRAND licence on whatever terms are in fact FRAND" (EWHC, Urteil vom 5. April 2017, [2017] EWHC 711 (Pat) Rn. 708 - Unwired Planet v Huawei).

bb)

- 84 Danach hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angenommen, dass der Klägerin nicht deshalb ein Missbrauch ihrer marktbeherrschenden Stellung zur Last fällt, weil sie die Beklagte nicht ausreichend über die Verletzung des Klagepatents und ihre Bereitschaft, dieses zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren, unterrichtet hätte.

(1)

- 85 Eine solche Unterrichtung soll den Verletzer auf den Verletzungstatbestand und die Möglichkeit und Notwendigkeit einer Lizenznahme aufmerksam machen. Es genügt insoweit, dass das Patent bezeichnet und angegeben wird, in welcher konkreten Handlung die Verletzung bestehen soll. Letzteres erfordert - wie das Berufungsgericht zutreffend ausführt - die Bezeichnung der Art der Verletzungshandlung sowie der angegriffenen Ausführungsformen. Detaillierter technischer oder rechtlicher Erläuterungen des Verletzungsvorwurfs bedarf es nicht; der Verletzer muss nur in die Lage versetzt werden, sich - gegebenenfalls mit sachverständiger Hilfe oder durch Einholung von Rechtsrat - ein Bild von der Berechtigung des Patentverletzungsvorwurfs zu machen. Die in der Praxis verbreitete Darlegung des Verletzungsvorwurfs anhand von "Claim Charts" ist regelmäßig ausreichend, aber nicht zwingend geboten.

(2)



- 86 Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Verletzungshinweise der Klägerin diesen Anforderungen genügen.
- 87 Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts bezeichnete die Klägerin in einem Schreiben vom 20. Dezember 2012 sowie zwei weiteren Schreiben aus dem Jahr 2013 an die Muttergesellschaften der Beklagten u. a. das Klagepatent mit seiner Veröffentlichungsnummer und teilte mit, dass die Konzerngesellschaften durch Herstellung und Verkauf von Mobilfunkgeräten, die u.a. den GSM-Standard implementierten, das Klagepatent verletzten. Dabei hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angenommen, dass der Hinweis auf den GSM-Standard auch die GPRS-Erweiterung umfasste. Anhaltspunkte dafür, dass es einer weiteren Konkretisierung des Verletzungsvorwurfs im Hinblick auf den betroffenen Abschnitt im Standard bedurfte, sind nicht festgestellt. Im Übrigen darf der Patentinhaber, der das verletzte Patent und den maßgeblichen Standard genannt hat, erwarten, dass der Verletzer innerhalb kurzer Frist mitteilt, wenn ihm diese Angaben zur Identifizierung des Verletzungsvorwurfs nicht genügen. Dies gilt auch dann, wenn - wie hier - eine Vielzahl von Patenten und Standards genannt werden.
- 88 Mit dem ersten Verletzungshinweis im Schreiben vom 20. Dezember 2012 hat die Klägerin ferner darauf hingewiesen, dass sie Lizenzen zu FRAND-Bedingungen anbietet.
- (3)
- 89 Zu Recht und von der Revisionsbeklagten unbeanstandet hat das Berufungsgericht ferner den Hinweis an die Muttergesellschaften der Beklagten für ausreichend erachtet.
- cc)
- 90 Der revisionsrechtlichen Nachprüfung hält es hingegen nicht stand, dass das Berufungsgericht angenommen hat, die Klägerin missbrauche mit der klageweisen Geltendmachung der (nach Erledigung des Unterlassungsbegehrens durch Ablauf der Schutzdauer des Klagepatents verbliebenen) Ansprüche auf Vernichtung sowie auf Rückruf verletzender Produkte ihre marktbeherrschende Stellung, weil sie den Beklagten keinen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen angeboten habe, die den Beklagten angebotenen Vertragsbedingungen vielmehr diskriminierend seien. Seine Feststellungen tragen weder die Annahme, die Klägerin sei zur Abgabe eines konkreten Vertragsangebots verpflichtet gewesen, weil sich die Beklagten lizenzwillig gezeigt hätten, noch die weitere Annahme, die den Beklagten angebotenen Vertragsbedingungen seien diskriminierend.



(1)

- 91 Zu Unrecht hat das Berufungsgericht angenommen, die Beklagten hätten sich zum Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen bereit erklärt.
- 92 Das Berufungsgericht hat richtig gesehen, dass die Erklärung der Beklagten vom 12. Dezember 2013, mithin also mehr als ein Jahr nach dem ersten Verletzungshinweis, schon in zeitlicher Hinsicht den Anforderungen an einen lizenzwilligen Verletzer nicht genügt. Ein Verletzer, der mehrere Monate auf den Verletzungshinweis schweigt, gibt damit regelmäßig zu erkennen, dass ihm an einer Lizenznahme nicht gelegen ist. Entgegen der Auffassung der Beklagten steht dem nicht entgegen, dass die Klägerin die FRAND-Erklärung erst am 10. April 2013 abgegeben hat. Denn bereits mit dem ersten Verletzungshinweis im Schreiben vom 20. Dezember 2012 hat die Klägerin darauf hingewiesen, dass sie Lizenzen zu FRAND-Bedingungen anbietet.
- 93 Das Berufungsgericht hat dennoch eine Lizenzbereitschaft der Beklagten bejaht, da eine außerhalb der von ihm angenommenen Reaktionsfrist, aber vor Klageerhebung abgegebene FRAND-Lizenzbereitschaftserklärung keine materielle Präklusion zur Folge habe, das "außerprozessuale Lizenzierungsprozedere" vielmehr fortzusetzen und der Patentinhaber wieder verpflichtet sei, dem Verletzer ein Angebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten.
- 94 Es kann dahinstehen, ob dem beizutreten ist. Mit Erfolg wendet sich die Revision nämlich gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Erklärung vom 12. Dezember 2013 sei eine hinreichende Lizenzbereitschaftserklärung. Auch die weiteren, vom Berufungsgericht festgestellten Äußerungen der Beklagten und ihrer Muttergesellschaften bringen nicht die ernsthafte Bereitschaft der Beklagten zum Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen zum Ausdruck.

(a)

- 95 Da weitere Feststellungen zu Gunsten der Beklagten nicht zu erwarten sind, kann der Senat die Erklärungen der Beklagten selbst auslegen. Zwar ist die Auslegung von Willenserklärungen im Grundsatz dem Tatrichter vorbehalten. Sie ist jedoch für das Revisionsgericht nicht bindend, wenn sie gesetzliche oder allgemein anerkannte Auslegungsregeln, Denkgesetze oder Erfahrungssätze verletzt (vgl. BGH, Urteil vom 5. Oktober 2006 - III ZR 166/05, MDR 2007, 135). Auch unter Berücksichtigung dieses eingeschränkten Prüfungsmaßstabs sind die Ausführungen des Berufungsgerichts nicht frei von Rechtsfehlern. Den an die ernsthafte und vorbehaltlose Bereitschaft zu



einer Lizenznahme zu FRAND-Bedingungen zu stellenden Anforderungen (oben Rn. 83) genügt das E-Mail-Schreiben des IP-Direktors der Muttergesellschaften der Beklagten vom 17. Dezember 2013 (Anlage AR 39) nicht. Es wird lediglich die Hoffnung geäußert, dass man in eine förmliche Verhandlung eintreten werde ("We hope to have a formal negotiation with you") und um Information über einen in Aussicht gestellten Rabatt gebeten ("You mentioned that there will be a discount if we sign the license timely. Please let me know the information such as specific discount amount and the current license royalty arrangement ..."). Aus der objektivierten Empfängersicht der Klägerin ließen die Beklagten damit nicht - und erst recht nicht klar und unzweideutig - erkennen, zum Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen bereit zu sein.

(b)

- 96 Die weiteren Schreiben des IP-Direktors der Muttergesellschaften der Beklagten hat das Berufungsgericht nur unter dem Gesichtspunkt geprüft, ob sie Anlass zu der Annahme gäben, die ursprünglich bestehende Lizenzwilligkeit sei zwischenzeitlich wieder weggefallen. Da das Schreiben vom 16. Januar 2016 (Anlage AR 51) die Erklärung enthielt, man sei, wenn deutsche Gerichte endgültig eine Verletzung und den Rechtsbestand des Klagepatents sowie eines weiteren, in einem Parallelrechtsstreit zwischen den Parteien geltend gemachten Patents festgestellt hätten, bereit, eine FRAND-Lizenz zu nehmen und Lizenzgebühren zu bezahlen, genügte auch diese Erklärung, wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, nicht den Anforderungen. Dies gilt unabhängig von der vom Berufungsgericht nicht geprüften Frage, ob und gegebenenfalls inwieweit die Beklagten eine Lizenzbereitschaft sachlich und geographisch beschränken durften. Denn nach ihrem Schreiben wollten sich die Beklagten nicht nur - zulässigerweise (EuGH, WRP 2015, 1080 Rn. 69 - Huawei/ZTE) - die Möglichkeit vorbehalten, auch im Falle des Zustandekommens eines FRAND-Lizenzvertrages die Frage der Benutzung des Klagepatents und dessen Rechtsbeständigkeit gerichtlich klären zu lassen, sondern haben die Erklärung der Lizenzbereitschaft selbst nur in bedingter Form abgegeben. Eine solche bedingte Lizenzbereitschaftserklärung ist unzureichend (BGHZ 180, 312 Rn. 32 - Orange-Book-Standard).

(c)

- 97 Soweit das Berufungsgericht dem während des Berufungsverfahrens übermittelten Schreiben vom 23. März 2016 (Anlage AR 51) entnimmt, dass die Beklagten weiterhin lizenzwillig gewesen seien, kann wiederum dahinstehen, ob und inwiefern eine nach Klageerhebung (und nach erstinstanzlicher Verurteilung) erklärte Lizenzbereitschaft Auswirkungen auf die kartellrechtliche Beurteilung des Verhaltens des Patentinhabers



haben kann. Den Feststellungen des Berufungsgerichts lässt sich eine Lizenzbereitschaft in dem oben genannten Sinne nämlich nicht entnehmen. Sie ergibt sich auch nicht aus dem Inhalt des Schreibens. Dort findet sich zwar die Erklärung, dass man bereit sei, eine FRAND-Lizenz zu nehmen, gleichzeitig wird aber darauf hingewiesen, dass die eigene Position unverändert bleibe ("To make a long story short, we wish to express that our position remains unchanged, namely that we are willing to conclude a FRAND license and we are of the opinion that our offer is FRAND"; Anlage AR 51 S. 3). Dies konnte aus der objektiven Empfängersicht der Klägerin nur dahin verstanden werden, dass es bei der im Schreiben vom 16. Januar 2016 geäußerten unzulässigen Bedingung bleiben sollte.

- 98 Angesichts dessen bedarf es keiner abschließenden Bewertung, ob das Schreiben auch in weiterer Hinsicht eine fehlende Bereitschaft zum Ausdruck bringt, in einen ergebnisoffenen Verhandlungsprozess einzutreten und FRAND- Bedingungen mit welchem Inhalt auch immer zu akzeptieren. Hierfür spricht, dass auf dem eigenen Gegenangebot beharrt und mitgeteilt wird, dass man nicht bereit sei, das Angebot nachzubessern, solange die Klägerin nicht bereit sei dar- zulegen, auf welche Weise die weiteren zum Portfolio gehörenden Patente verletzt seien ("As lang as you remain unwilling to specify the way in which your patents (except EP504 and EP885) cou/d be infringed ... we are not able to further amend our offer'). Aus der objektiven Sicht der Klägerin ließ dies zum damaligen Zeitpunkt auf eine Verzögerungstaktik der Beklagten schließen. Zwar muss der Patentinhaber beim Angebot einer Portfoliolizenz dem Patentverletzer hinreichende Informationen zu den zu dem Portfolio gehörenden Patenten zur Verfügung stellen. Diese Obliegenheit geht jedoch nicht über das hinaus, was eine Partei in Vertragsverhandlungen über eine Portfoliolizenz redlicherweise darlegen muss. Nicht anders als beim Verletzungshinweis genügt die Darlegung der Art der Jeweiligen Verletzungshandlung sowie der angegriffenen Ausführungsformen. Detaillierter technischer oder rechtlicher Erläuterungen zur Benutzung des Jeweiligen Patents bedarf es nicht; der Verletzer muss auch insoweit nur in die Lage versetzt werden, sich - gegebenenfalls mit sachverständiger Hilfe oder durch Einholung von Rechtsrat - ein Bild von dem Verletzungsvorwurf zu machen. Bei Unklarheiten über die Berechtigung des Verletzungsvorwurfs kann von redlichen Verhandlungspartnern erwartet werden, in eine Diskussion einzutreten. Ihrer Obliegenheit hatte die Klägerin bereits mit Schreiben vom 20. Dezember 2012 genügt. Diesem hatte sie eine Liste der 450 zum Patentportfolio gehörenden Patente beigefügt. Dass die Beklagten nach mehr als drei Jahren auf dem formalen Standpunkt beharrten, die Klägerin sei verpflichtet, Claim Charts hinsichtlich aller Patente vorzulegen, stellt jedenfalls ein Indiz dafür dar, dass den Beklagten angesichts des nahen Endes der Laufzeit des Klagepatents weniger an einem



erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen als an deren weiterer Hinauszögerung gelegen war. Dies gilt wiederum unabhängig von der vom Berufungsgericht offengelassenen Frage, ob_ und gegebenenfalls inwieweit die Beklagten die angebotene Portfoliolizenz ablehnen durften, da der Patentinhaber von einem grundsätzlich lizenzwilligen Verletzer zumindest erwarten darf, dass dieser sich hierfür auf Sachgründe beruft.

- 99 Zwar wurde in dem Schreiben darüber hinaus gefordert, dass die Klägerin darzulegen habe, auf welche Weise die angebotene Lizenz berechnet worden sei. Es kann jedoch zugunsten der Beklagten unterstellt werden, dass die Klägerin ihrer entsprechenden Verpflichtung noch nicht nachgekommen war. Denn diese bestand erst, nachdem die Beklagten ihre ernsthafte Lizenzbereitschaft bekundet hatten.

(d)

- 100 Es kann schließlich dahinstehen, ob dem am 20. Januar 2017 - und damit vier Wochen vor dem Berufungsverhandlungstermin vom 16. Februar 2017 - abgegebenen Gegenangebot der Beklagten eine Bereitschaft zum Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrages entnommen werden kann. Denn zum Zeitpunkt der Abgabe dieses Angebots war die Schutzdauer des Klagepatents bereits abgelaufen. Es fehlte infolgedessen wegen Wegfalls der marktbeherrschenden Stellung nicht nur an einer hierdurch begründeten Normadressateneigenschaft der Klägerin im Sinne des Art 102 AEUV und § 19 GWB, sondern sie konnte den Beklagten die Benutzung des patentfrei gewordenen Gegenstands des Klagepatents für die Zukunft auch nicht mehr gestatten. Zu einer rückwirkenden Legitimierung der Verletzungshandlungen war sie nicht verpflichtet.

(2)

- 101 Ohne dass es hierauf noch ankäme, tragen die Feststellungen des Berufungsgerichts auch nicht seine Annahme, die Klage stelle deshalb einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung der Klägerin dar, weil diese den Beklagten diskriminierende Vertragsbedingungen abverlangt habe. Das Berufungsgericht hat es dahinstehen lassen, ob sich aufgrund des Vortrags der Klägerin Feststellungen dazu treffen lassen, dass diese durch Einschüchterung oder Druck einer ausländischen Behörde zur Gewährung von Vorzugsbedingungen für das Drittlizenzunternehmen gezwungen wurde. Es hat rechtsfehlerhaft angenommen, dies könne schon im Ansatz keine sachliche Rechtfertigung der Ungleichbehandlung darstellen.



102 Ob für unterschiedliche Preise eine sachliche Rechtfertigung besteht, ist aufgrund einer Abwägung aller beteiligten Interessen unter Berücksichtigung der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Zielsetzung des Kartellrechts zu beantworten (BGHZ 160, 67, 77, BGH, Urteil vom 7. August 2010 - KZR 5/10, WRP 2011, 257 Rn. 23 - Entega 11). Der Umstand, dass sich ein Unternehmen in einer beherrschenden Stellung befindet, hindert dieses grundsätzlich nicht, seine eigenen geschäftlichen Interessen zu wahren, wenn diese angegriffen werden. Es muss auf einen solchen Angriff in vernünftigem Maße reagieren können, so- weit das Verhalten nicht auf eine Verstärkung der beherrschenden Stellung und deren Missbrauch abzielt (vgl. EuGH, Urteil vom 16. September 2008- C-486/06, Slg. 2008, I-7139 Rn. 50 - Lelos/GlaxoSmithKline). War es aus der Sicht der Klägerin wirtschaftlich vernünftig, mangels realistischer Möglichkeiten für eine gerichtliche Durchsetzung ihrer Ansprüche und im Hinblick auf drohende persönliche oder anderweitige wirtschaftliche Nachteile ein an sich unzulängliches Angebot zu akzeptieren, um überhaupt eine Gegenleistung für die Benutzung ihrer Schutzrechte zu erhalten und solchen Bedrohungen durch staatliche Organe zu entgehen, kann dies bei der erforderlichen Abwägung aller betroffenen Interessen einen sachlichen Grund dafür darstellen, gegenüber anderen Unternehmen an ihren üblichen Bedingungen festzuhalten, sofern diese sachlich angemessen sind und insbesondere die Wettbewerbsfähigkeit der anderen Unternehmen nicht beeinträchtigen.

[...]

2.

108 Die Beklagten sind der Klägerin ferner nach § 139 Abs. 2 PatG zum Schadensersatz verpflichtet und haben ihr die erforderlichen, die vom Landgericht zugesprochene Rechnungslegung umfassenden Auskünfte zu erteilen, damit die Klägerin ihren Schadensersatzanspruch beziffern kann. Die Ansprüche sind in zeitlicher Hinsicht wegen Ablaufs der Schutzdauer beschränkt. Dem hat die Klägerin im Berufungsverfahren dadurch Rechnung getragen, dass sie die Anträge auf Verletzungshandlungen bis zum 25. September 2016 bezogen hat.

a)

109 Ohne Rechtsfehler hat das Berufungsgericht das für den Schadensersatzanspruch erforderliche Verschulden in Form der Fahrlässigkeit auch für den Zeitraum vor dem Zugang des ersten Verletzungshinweises der Klägerin bejaht. Denn die Obliegenheit des Inhabers eines standardessentiellen Patents ändert nichts daran, dass es grundsätzlich Sache des Verletzers ist, sich vor Aufnahme der Herstellung oder des Vertriebs eines



technischen Erzeugnisses zu vergewissern, dass hiermit nicht Schutzrechte Dritter verletzt werden (BGH, GRUR 2001, 323, 327 - Temperaturwächter). Zwar ist es angesichts der Vielzahl von Patenten, von denen insbesondere im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnik ein Produkt betroffen sein kann, mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, sich einen vollständigen und zuverlässigen Überblick über sämtliche relevanten Schutzrechte zu verschaffen (vgl. EuGH, WRP 2015, 1080 Rn 62 - Huawei/ZTE). Dieses Informationsdefizit liegt jedoch nicht im Verhalten des Patentinhabers begründet und rechtfertigt deshalb eine Abweichung von dem sonst geltenden Sorgfaltsmaßstab nicht.

b)

- 110 Die Annahme des Berufungsgerichts, der von den Beklagten zu leistende Schadensersatz sei der Höhe nach auf dasjenige beschränkt, was sich nach dem Maßstab einer Lizenzanalogie ergebe, träfe auch dann nicht uneingeschränkt zu, wenn der Ausgangspunkt des Berufungsgerichts richtig wäre, die Klägerin habe mit der Unterlassungsklage ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht.
- 111 Die Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs wegen Patentverletzung stellt, wie auch das Berufungsgericht nicht verkennt, auch bei einem standardessentiellen Patent grundsätzlich keinen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung des Patentinhabers dar (EuGH, WRP 2015, 1080 Rn. 74 - Huawei/ZTE). Der Verletzer kann daher dem Schadensersatzanspruch des Patentinhabers nur einen eigenen Schadensersatzanspruch entgegenhalten, der auf die Nichterfüllung seines Anspruchs auf Abschluss eines Lizenzvertrages zu angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen gestützt ist und kraft dessen er verlangen kann, so gestellt zu werden, wie er stünde, hatte der Patentinhaber diesen Anspruch unverzüglich erfüllt Ein solcher Gegenanspruch kann mithin erst entstehen, wenn der Verletzer vom Patentinhaber (zunächst durch Bekundung seiner Lizenzbereitschaft) den Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen verlangt und der Patentinhaber hierauf nicht in Einklang mit den ihn wegen seiner marktbeherrschenden Stellung treffenden Verpflichtungen reagiert, indem er sich entweder rechtswidrig weigert, einen solchen Lizenzvertrag abzuschließen (vgl. BGHZ 160, 67, 82 - Standard-Spundfass) oder trotz der Lizenzbereitschaft des Patentverletzers kein Angebot zu FRAND-Bedingungen abgibt.

c)

- 112 Danach scheidet eine Beschränkung des Schadensersatzanspruchs der Klägerin im Streitfall vollständig aus. Jedenfalls während der Schutzdauer des Klagepatents haben



KATHER · AUGENSTEIN
RECHTSANWÄLTE

die Beklagten, wie ausgeführt, ihre Bereitschaft, einen Vertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, nicht in ausreichendem Maße bekundet.

[...]